



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

Praça Mauá, 7 – 13º andar-Centro-Rio de Janeiro-CEP 20.081-240
Tel.: (21) 22063207 – Fax.: (21) 22063206

| |
|--------------------------|
| Procuradoria Jurídica |
| Fls. <u>30</u> |
| Rebriça |

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 170/04

Em, 13/04/04

Ref.: Proc. Marca – 013970/2003

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DEPÓSITO DE MARCA. EXIGÊNCIAS CUMPRIDAS EM PARTE. NÃO É CABÍVEL A ALTERAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DA MARCA, DE MISTA PARA NOMINATIVA, POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL POR ECONOMIA PROCESSUAL DEVE SER CONSIDERADO UM NOVO PEDIDO DE REGISTRO.

Sr. Chefe da Divisão de Consultoria.

Veio o presente processo a esta Procuradoria por solicitação da Diretoria de Marcas, tendo em vista o pedido de modificação da apresentação da marca originalmente depositada, sob a forma mista, para nominativa, após cumprimento parcial de algumas exigências formuladas por ocasião do exame formal preliminar.

De acordo com os fatos relatados pela Sra. Diretora, às fls. 149, o depósito do pedido de registro para a marca mista "ZIG-GIZ", foi efetuado em 21/08/03, sob o nº de protocolo 013978.

Do exame preliminar, resultaram duas exigências: uma, referente à reivindicação de prioridade e a outra, relativa à divergência entre a parte nominativa da marca mista e aquela contida na etiqueta.

Contudo, apenas a primeira foi atendida, através da petição nº 015681, de 12/09/2003. O que gerou a formulação de nova exigência.

O depositante, no entanto, ao atender aquela solicitação, por intermédio da petição nº 017440, de 07/10/2003, de fls. 146, apresentou a etiqueta rasurada. Em decorrência, o Núcleo de Exame Formal Preliminar demandou do interessado a apresentação de novos formulários sem rasura na etiqueta.

É, exatamente neste ponto que reside a questão posta, visto que ao invés de cumprir a aludida exigência, o depositante protocolou a petição nº 001647, em 30/01/04, modificando a apresentação da marca, de mista para nominativa.

À vista do até aqui exposto, importa esclarecer se há possibilidade de ser aceito este novo formulário com a respectiva alteração de forma de apresentação da marca dentro deste mesmo processo, dando-se continuidade ao feito ou se deverá ser considerado um novo pedido de registro.

Pois bem. Impõe registrar, de plano, que a Lei da Propriedade Industrial não prevê o aproveitamento de um pedido de registro de marca que foi depositado como mista e "a posteriori" transformado em nominativa, no ensejo de um cumprimento de exigência, cujo objeto era a reapresentação de novos formulários, em razão da etiqueta estar rasurada. Logo, entendo que ao presente caso não se aplica o artigo 220, da referida Lei, a saber: "O INPI aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis".

Na verdade, o comando legal aplicável a espécie, a meu ver, é o parágrafo único do artigo 157 do citado diploma, que "a contrario sensu" nos permite dar a seguinte interpretação: "Não cumpridas as exigências, formuladas por ocasião do exame formal preliminar, o depósito não será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido". Enquanto que o texto regular dispõe: "Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido."

Logo, para o deslinde da questão é necessário que o formulário de marca nominativa se consubstancie em um novo pedido de registro de marca, já que a legislação marcária não prevê o convolamento de modalidades de apresentação.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

| | |
|--------------|---|
| Procuradoria | 2 |
| Jurídica | |
| Fls. | 6 |
| Rubrica | |

Em suma: não deve prosperar o pretendido aproveitamento de marca mista em nominativa, já que não logrou êxito no atendimento à exigência formulada, porquanto destituído de fundamentação legal.

Era o que cabia informar.



Marcia Affonso Moura
Procuradora Federal
Mat. SIAPE - 449717
OAB-RJ 64.091



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Divisão de Consultoria


| |
|--------------------------|
| Procuradoria Jurídica |
| Is. |
| Rebbita |

Ref.: Processo/INPI/DIRMA/nº 13970/2003.

Em 06.05.2004.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 170/2004.

À consideração do Senhor Procurador-Geral.


MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Chefe da DICONS Substituta

| |
|--------------------------|
| Procuradoria Jurídica |
| Fls. 2/57 |
| Rubrica |



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL- INPI**

Praça Mauá, 7, 13º andar-Centro-Rio de Janeiro- CEP 20.081-240
Tel.: (21) 22063207 – Fax.: (21) 22063206

Ref.: Protocolo RJ 013970/03

Em 14/07/2004

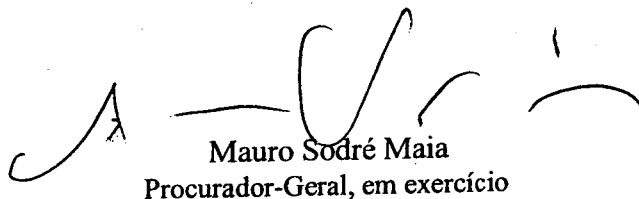
Vistos, entendo que a alteração de apresentação da marca em questão é ato que se reveste de pertinência jurídica, porquanto o pedido em causa encontra-se exatamente numa fase de saneamento, o que significa dizer que, não se operou a publicação do correspondente pedido.

Com efeito, não vislumbro na hipótese, qualquer prejuízo que possa causar à Administração ou a terceiros, a efetivação da pretendida alteração, ainda mais se considerarmos que o preço público recolhido no depósito da marca se deu na apresentação mista, ou seja, em valor maior àquele relativo à marca nominativa que se quer aproveitar.

Por fim, não afastaria mesmo a possibilidade, caso o requerente assim volte a manifestar-se, que o presente pedido venha prosseguir na forma mista, na medida em que não consegui apreender a divergência de marcas apontada pela Dirma, e que ensejaram as exigências que, no meu sentir, deram-se de forma impropriedade.

Em sendo assim, deixo de acordar com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 170/2004.

À Diretoria de Marcas.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Geral, em exercício